

**Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen Patentamts  
vom 1. Oktober 2001 über das  
Programm zur beschleunigten  
Bearbeitung europäischer  
Patentanmeldungen  
– "PACE" \***

Die Zahl der beim Europäischen Patentamt jährlich eingereichten Anmeldungen hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre mehr als verdoppelt. Das Amt hat daher eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den enormen Anstieg der Arbeitslast zu bewältigen und Verzögerungen im Erteilungsverfahren auf ein Minimum zu begrenzen. In diesem Zusammenhang ist auch das PACE-Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen erneut verbessert und weiter vereinfacht worden.

PACE gewährleistet, daß Anmelder, die an einer raschen Bearbeitung ihrer Anmeldung interessiert sind, den Recherchenbericht, den ersten Prüfungsbescheid und ggf. das europäische Patent so rasch wie möglich erhalten. Das Programm trägt damit den spezifischen Bedürfnissen der Anmelder flexibel Rechnung und erlaubt eine – gegenüber der durchschnittlichen Verfahrensdauer – ganz erhebliche Verkürzung des Verfahrens.

Wie nachstehend im einzelnen erläutert, erfolgt die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen auf schriftlichen Antrag. Anträge auf beschleunigte Recherche und/oder Prüfung werden

**Notice from the President of  
the European Patent Office  
dated 1 October 2001  
concerning the programme  
for accelerated prosecution of  
European patent applications  
– "PACE" \***

Over the last five years, the number of applications filed annually with the European Patent Office has more than doubled. The Office has therefore taken numerous steps to cope with this enormous increase in its workload and thereby minimise delays in grant proceedings. One such step has been to further improve and simplify the PACE programme for accelerated prosecution of European patent applications.

PACE ensures that applicants who want their applications processed rapidly obtain the search report, the first examination communication and any ensuing European patent as soon as possible. Taking flexible account of applicants' specific needs, the programme thus reduces processing time considerably compared with the average.

As explained in more detail below, accelerated processing of European patent applications is carried out on written request. The EPO does not publish requests for accelerated search and/or examination and, by

**Communiqué du Président de  
l'Office européen des brevets  
en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001  
relatif au programme de  
traitement accéléré des  
demandes de brevet européen  
– "PACE" \***

Le nombre de demandes déposées chaque année auprès de l'Office européen des brevets a plus que doublé au cours des cinq dernières années. L'Office a donc pris toute une série de mesures pour faire face à l'accroissement considérable de la charge de travail et limiter le plus possible les retards dans la procédure de délivrance. Dans ce contexte, de nouvelles améliorations et simplifications ont également été apportées au programme PACE de traitement accéléré des demandes de brevet européen.

Avec le programme PACE, les demandeurs souhaitant un traitement rapide de leur demande obtiendront le rapport de recherche, le premier rapport d'examen et, le cas échéant, leur brevet européen dans les meilleurs délais. Ce programme offre la souplesse nécessaire pour tenir compte des besoins spécifiques des demandeurs et permet de réduire de façon considérable la durée de la procédure par rapport au temps de traitement moyen.

Comme il est expliqué en détail ci-après, le traitement accéléré des demandes de brevet européen s'effectue sur requête écrite. Les requêtes en recherche et/ou examen accéléré ne sont pas publiées par

\* Überarbeitete und ergänzte Fassung der zuletzt in ABI. EPA 1997, 340 veröffentlichten Mitteilung.

\* Revised and expanded version of the notice last published in OJ EPO 1997, 340.

\* Version modifiée et complétée du communiqué publié au JO OEB 1997, 340.

vom EPA nicht veröffentlicht und sind gemäß Beschluß des Präsidenten vom 7. September 2001<sup>1</sup> von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Letzteres kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn der Antrag unter Verwendung von EPA Form 1005 (s. S. 463)<sup>2</sup> oder auf gesondertem Blatt gestellt wird.

Soweit nicht anders angegeben, gilt das PACE-Programm auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase vor dem EPA eintreten ("Euro-PCT-Anmeldungen").

## Recherche

1. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die **keine Priorität** in Anspruch genommen wird (**Erst-anmeldungen**), gewährleistet das Amt, daß der Anmelder den Recherchenbericht in der Regel **spätestens 6 Monate** nach dem Anmeldetag erhält. In diesen Fällen wird automatisch eine beschleunigte Recherche durchgeführt, eines besonderen Antrags bedarf es hierfür nicht.

2. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird, kann eine **beschleunigte Recherche** bei Einreichung der Anmeldung schriftlich beantragt werden. Das Amt wird sich dann nach Kräften bemühen, den Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

## Prüfung

3. Eine **beschleunigte Prüfung** kann jederzeit schriftlich beantragt werden: bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, nach Erhalt des Recherchenberichts oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA<sup>3</sup> oder danach beantragt werden. Im ersten Fall erstreckt sich die

decision of the President dated 7 September 2001<sup>1</sup>, they are excluded from file inspection, provided they are made using EPO Form 1005 (see p. 463)<sup>2</sup> or on a separate sheet of paper.

Unless otherwise stated, PACE is also available for international applications entering the European phase before the EPO ("Euro-PCT applications").

## Search

1. For European patent applications claiming **no priority (first filings)**, the Office ensures that as a rule applicants obtain their search reports **within six months** of the filing date. In such cases, accelerated search is automatic; no separate request need be filed.

2. For European patent applications which do claim priority, **accelerated search** can be requested in writing when the application is filed. In such cases, the Office makes every effort to issue the search report as soon as possible.

## Examination

3. **Accelerated examination** can be requested in writing at any time: when filing the application, in response to the search report, or subsequently.

For Euro-PCT applications, it can be requested on or after entry into the European phase before the EPO<sup>3</sup>. If requested on entry, accelerated prosecution covers formalities

l'OEB et sont exclues de l'inspection publique conformément à la décision du Président de l'OEB en date du 7 septembre 2001<sup>1</sup>. Ceci ne peut toutefois être garanti que si la requête est présentée sur une feuille séparée ou en utilisant l'OEB Form 1005 (cf. p. 463)<sup>2</sup>.

Sauf indication contraire, le programme PACE s'applique également aux demandes internationales entrant dans la phase européenne devant l'OEB ("demandes euro-PCT").

## Recherche

1. Concernant les demandes de brevet européen ne revendiquant **pas de priorité (premiers dépôts)**, l'Office fait en sorte que les rapports de recherche soient en règle générale à la disposition des demandeurs **au plus tard six mois** à compter de la date de dépôt. La recherche accélérée étant automatique dans ces cas, il n'est pas besoin de présenter de requête.

2. Concernant les demandes de brevet européen revendiquant une priorité, il est possible de demander, par écrit, une **recherche accélérée** lors du dépôt de la demande. Dans un tel cas, l'Office mettra tout en oeuvre pour établir le rapport de recherche le plus tôt possible.

## Examen

3. Il est possible de demander, par écrit, un **examen accéléré** à tout moment : lors du dépôt de la demande de brevet européen, en réponse au rapport de recherche ou ultérieurement.

Pour les demandes euro-PCT, cet examen accéléré peut être demandé lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB ou ultérieurement<sup>3</sup>. S'il est demandé lors de l'entrée dans la

<sup>1</sup> Vgl. ABI. EPA 2001, 458.

<sup>2</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 kann beim EPA (**vorzugsweise in Wien**, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden. Es wird auch unter der Internet-Adresse des Amtes "http://www.european-patent-office.org" als editierbare Fassung in den Formaten pdf und Word for Windows zur Verfügung stehen.

<sup>3</sup> Bei Euro-PCT-Anmeldungen kann der Anmelder den Eintritt in die europäische Phase beschleunigen, wenn er gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung beantragt. Dies führt jedoch noch nicht automatisch zu einer beschleunigten Prüfung in der europäischen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

<sup>1</sup> See OJ EPO 2001, 458.

<sup>2</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 is obtainable free of charge from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states. An editable version in pdf and Word for Windows formats will be available on the Office's Web site at <http://www.european-patent-office.org>.

<sup>3</sup> With Euro-PCT applications, the applicant can speed up entry into the European phase by expressly requesting early processing under Article 23(2) or 40(2) PCT. However, this does not automatically lead to accelerated examination in the European phase; that requires a separate request under the PACE programme.

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 2001, 458.

<sup>2</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 pourra être obtenu gratuitement, soit auprès de l'OEB, **de préférence à Vienne**, mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Il sera également disponible à l'adresse Internet de l'Office "http://www.european-patent-office.org" dans des versions éditables en formats pdf et Word for Windows.

<sup>3</sup> Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur peut accélérer l'entrée dans la phase européenne en requérant expressément que sa demande soit traitée de façon anticipée en application des articles 23(2) ou 40(2) PCT. Toutefois, ceci n'entraîne pas automatiquement un examen accéléré dans la phase européenne ; pour parvenir à ce résultat, il faut déposer une requête séparée dans le cadre du programme PACE.

beschleunigte Bearbeitung von Euro-PCT-Anmeldungen auf die Formalprüfung, die Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts und die Sachprüfung. Wenn ein ergänzender Recherchenbericht nicht zu erstellen ist<sup>4</sup>, umfaßt die beschleunigte Bearbeitung sowohl die Formal- als auch die Sachprüfung.

4. Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, den **ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 3 Monaten** zu erstellen, nachdem die Anmeldung oder der Antrag auf beschleunigte Prüfung bei der Prüfungsabteilung eingegangen ist (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist).

Alle weiteren Prüfungsbescheide ergehen innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders, sofern diese innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist erfolgen und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht.

#### Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens

5. Der Anmelder kann **frühzeitig Prüfungsantrag** (Art. 96 (1) EPÜ) stellen. Zusätzlich kann er vorbehaltlos darauf verzichten, daß das EPA ihn auffordert zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält<sup>5</sup>. Dieser Verzicht, der eine raschere Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung ermöglicht, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

6. Der Anmelder kann auf den Recherchenbericht oder – im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt – auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in der Sache reagieren, d. h. eine begründete Stellungnahme abgeben oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung vornehmen, ohne den ersten Prüfungsbescheid abzuwarten.

examination, drawing up the supplementary search report, and substantive examination. Where no supplementary search report is necessary<sup>4</sup>, it covers formalities and substantive examination.

4. When accelerated examination is requested, the Office makes every effort to issue the **first examination communication within three months** of receipt by the examining division of the application or the request for accelerated examination (whichever is the later).

All subsequent examination communications are issued within three months of receipt of the applicant's reply, provided this is received within the time limit set by the examining division in its previous communication and deals with all the points raised.

#### Other ways of accelerating the European grant procedure

5. The applicant may **request examination early** (Article 96(1) EPC). He may also unconditionally waive his right to receive an invitation from the EPO to confirm that he desires to proceed with the application<sup>5</sup>. This waiver allows the application to reach the examining division more quickly, and may be made when filing the European patent application, or later by separate communication to the EPO.

6. The applicant may file a substantive response to the search report, or – in the case of a Euro-PCT application entering the European phase before the EPO as elected Office – to the international preliminary examination report, without waiting for the first examination communication. A "substantive" response means reasoned observations or appropriate amendments to the application.

phase européenne, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités, l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne et l'examen quant au fond. Lorsqu'un tel rapport complémentaire n'est pas nécessaire<sup>4</sup>, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités ainsi que l'examen quant au fond.

4. Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour produire le **premier rapport d'examen dans un délai de 3 mois** à compter de la date de réception de la demande ou de la requête en examen accéléré par la division d'examen (la plus tardive étant retenue).

D'autres rapports d'examen sont émis dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la réponse du demandeur, à condition que cette réponse ait lieu dans le délai imparti dans le rapport d'examen précédent et traite tous les points soulevés par la division d'examen.

#### Autres possibilités d'accélérer la procédure de délivrance européenne :

5. Le demandeur peut présenter la **requête en examen très tôt** (article 96(1) CBE). Un renoncement inconditionnel à son droit d'être invité par l'OEB à confirmer qu'il désire la poursuite du traitement de la demande aide en outre à accélérer la procédure<sup>5</sup>. Cette renonciation, qui permet une transmission plus rapide de la demande à la division d'examen, peut être faite lors du dépôt de la demande de brevet européen ou ultérieurement dans une notification séparée adressée à l'OEB.

6. Le demandeur peut produire une réponse concrète au rapport de recherche ou, dans le cas d'une demande euro-PCT, lorsque la demande entre dans la phase européenne devant l'OEB en qualité d'office élu, au rapport d'examen préliminaire international, c.-à-d. des observations motivées ou des modifications appropriées de la demande, sans attendre le premier rapport d'examen.

<sup>4</sup> Dies ist der Fall, wenn das EPA, das schwedische, das spanische oder das österreichische Patentamt den internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

<sup>5</sup> Dies gilt entsprechend für in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen, für die noch ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß.

<sup>4</sup> This is the case if the international search report was drawn up by the EPO or the Austrian, Spanish or Swedish patent offices.

<sup>5</sup> This applies mutatis mutandis to Euro-PCT applications entering the European phase and for which a supplementary European search report must be drawn up.

<sup>4</sup> C'est le cas lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office suédois, l'Office espagnol ou l'Office autrichien des brevets.

<sup>5</sup> Ceci s'applique, mutatis mutandis, aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi.

7. Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das weitere Verfahren erheblich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und die **sofortige Erteilung des Patents nach Artikel 97 (6) EPU** beantragt<sup>6</sup>.

Ein solcher Antrag ist nur wirksam, wenn der Anmelder spätestens mit Antragstellung

– die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet,

– die Übersetzungen der Patentansprüche einreicht,

– ggf. zu zahlende weitere Anspruchsgebühren entrichtet und

– die ggf. erforderliche Übersetzung des Prioritätsbeleges oder die entsprechende Erklärung (Regel 38 (5) EPÜ) einreicht.

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die Benennungsgebühren (Artikel 79 (2), Regel 51 (8a) EPÜ) und eine bereits fällige Jahres- und ggf. Zuschlagsgebühr entrichtet sind. Wird der Antrag weniger als 3 Monate vor dem Fälligkeitstag der nächsten Jahresgebühr gestellt, so empfiehlt es sich, auch diese Gebühr mit Antragsstellung zu entrichten<sup>7</sup>.

7. If the application is ready for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the subsequent procedure can be shortened significantly if the applicant approves the text without delay and requests **immediate grant under Article 97(6) EPC**<sup>6</sup>.

For such a request to be valid, the applicant must, when filing it (if not before):

– pay the fees for grant and printing

– file the translations of the claims

– pay any additional claims fees and

– file any translation of the priority document required or the corresponding declaration (Rule 38(5) EPC).

The request will be processed only if the designation fees (Article 79(2), Rule 51(8a) EPC) and any renewal fee (plus surcharge) already due have been paid. If the request is made less than three months before the due date of the next renewal fee, applicants are advised to pay that fee too together with the request<sup>7</sup>.

7. Si la demande est en instance de délivrance et que le demandeur a reçu la notification visée à la règle 51(4) CBE, la procédure ultérieure peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve le texte sans retard et demande la **délivrance immédiate du brevet conformément à l'article 97(6) CBE**<sup>6</sup>.

Une telle requête n'est valable que si, au plus tard lorsqu'il la présente, le demandeur

– acquitte les taxes de délivrance et d'impression,

– produit les traductions des revendications,

– acquitte les autres taxes de revendication éventuellement dues, et

– produit la traduction éventuellement nécessaire du document de priorité ou la déclaration correspondante (règle 38(5) CBE).

La requête ne peut être traitée que si les taxes de désignation (article 79(2), règle 51(8a) CBE), une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe déjà exigibles ont été acquittées. Si la requête est présentée moins de 3 mois avant la date d'échéance de la taxe annuelle suivante, il est recommandé d'acquitter également cette taxe lors de la présentation de la requête<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Vgl. dazu im einzelnen ABI. EPA 1995, 841.

<sup>7</sup> Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren müssen die genannten Gebühren ggf. durch gesonderte Zahlung außerhalb des Abbuchungsverfahrens entrichten, wenn sie die rasche Erteilung des Patents sicherstellen wollen (vgl. Nr. 12 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren sowie die Hinweise des EPA dazu – Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994).

<sup>6</sup> See OJ EPO 1995, 841.

<sup>7</sup> Applicants using the automatic debiting procedure may have to pay these fees separately, ie outside that procedure, to ensure rapid grant (see point 12 of the Arrangements for the automatic debiting procedure and the EPO's explanatory notes – Supplement to OJ EPO 6/1994).

<sup>6</sup> Cf. pour plus de détails JO OEB 1995, 841.

<sup>7</sup> Les participants à la procédure de prélèvement automatique doivent acquitter ces taxes par paiement spécial afin d'assurer la délivrance rapide du brevet (cf. n° 12 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB – Supplément au JO OEB n° 6/1994).



**PACE-Antrag** an das Europäische Patentamt  
**PACE request** to the European Patent Office  
**Requête PACE** à l'Office européen des brevets

✉ EPA/EPO/OEB  
D-80298 München  
☎ (+49-89) 2399 - 0  
Fax (+49-89) 2399 - 4465

✉ EPA/EPO/OEB  
P.B. 5818  
NL-2280 HV Rijswijk  
☎ (+31-70) 340 - 2040  
Fax (+31-70) 340 - 3016

✉ EPA/EPO/OEB  
D-10958 Berlin  
☎ (+49-30) 25901 - 0  
Fax (+49-30) 25901 - 840

Unter Bezugnahme auf das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ("PACE")<sup>1</sup> wird für die europäische Patentanmeldung

Under the programme for accelerated prosecution of European patent applications ("PACE")<sup>1</sup>, I/we hereby request that European patent application

Nous référant au Programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen («PACE»)<sup>1</sup>, nous demandons que la demande de brevet européen

\_\_\_\_\_  
(AktENZEICHEN) / (application number) / (numéro d'enregistrement)

beantragt / undergo / fasse l'objet :

1.  beschleunigte Recherche / accelerated search / d'une recherche accélérée
2.  beschleunigte Prüfung / accelerated examination / d'un examen accéléré.

\_\_\_\_\_  
Ort / Place / Lieu

\_\_\_\_\_  
Datum / Date

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s) / Signature of applicant(s) or representative(s) /  
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben.

Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed.

Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée en caractères d'imprimerie.

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 2001, 459.  
See OJ EPO 2001, 459.  
Cf. JO OEB 2001, 459.